


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллинским Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2014713720 с приоритетом от 24.04.2014 зарегистрирован 23.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №548809 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества "Эссен продакшн АГ", 445130, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Васильевка, ул. Коллективная, 54А (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**ЁЛОЧКА**» по свидетельству №694583 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат

фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЁЛКА» и «ЁЛОЧКА»;

- идентичность и высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, может компенсировать возможную низкую степень сходства обозначений.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи; реклама»*.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как производят различное зрительное впечатление за счет разного цветового и графического решения, выполнения каждой буквы на латинском языке и в ярком цвете, что не присуще противопоставленному товарному знаку;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, у потребителей при восприятии сравниваемых товарных знаков формируются ассоциативные ряды, которые не позволяют потребителю смешать в обороте услуги с указанными товарными знаками; данная правовая позиция в полной мере согласуется с практикой рассмотрения споров как в Суде по интеллектуальным правам (дело №СИП - 475/2020 от 06.10.2020г);

- регионом использования оспариваемого товарного знака является исключительно город Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809.

Лицо, подавшее возражение, уведомленное в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения, на заседание коллегии не явилось. Коллегия рассмотрела поступившее 31.08.2020 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно которым неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №548809 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №548809 представляет собой обозначение « **Yolka** », выполненное буквами латинского алфавита разных цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, желтом, темно-синем, зеленом, фиолетовом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарный знак «**ЁЛОЧКА**» по свидетельству №694583, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548809.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №548809 в отношении услуг 35 класса МКТУ «*продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи товаров; реклама*» не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №694583 представляет собой словесное обозначение «**ЁЛОЧКА**», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**Yolka**» и противопоставленного товарного знака «**ЁЛОЧКА**» показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными в силу фонетических, графических и лексических отличий.

Коллегия обращает внимание на то, что лицо, подавшее возражение, обосновывает фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков, через сопоставление словесных элементов «ЁЛКА» и «ЁЛОЧКА». Вместе с тем оспариваемый товарный знак представляет собой не словесный элемент «ЁЛКА», а словесный элемент «YOLKA». Такой способ установления фонетического сходства не предусмотрен действующими методическими рекомендациями.

Словесный элемент «YOLKA» воспроизводится как «ЙОЛ-КА». Фонетический ряд сравниваемых обозначений, представляющих собой «ЙОЛ-КА» и «ЁЛ-ОЧ-КА», существенно отличается друг от друга, в частности, характеризуется разным количеством слогов, разным порядком неповторяющихся букв и звуков.

Отсутствие слова «YOLKA» в словарных источниках информации свидетельствует об отсутствии лексического значения и, следовательно, нецелесообразности применения семантического критерия сходства.

Что касается графического критерия, то оспариваемый товарный знак выполнен оригинальным шрифтом, при этом каждая буква имеет индивидуальную

окраску. Такое графическое и композиционное решение способствует восприятию оспариваемого товарного знака в качестве яркого изобразительного элемента. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ЕЛОЧКА» выполнен стандартным шрифтом, черными буквами. При визуальном восприятии сравниваемых обозначений создается разное общее зрительное впечатление.

Оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака не позволяет однозначно воспринимать его графический элемент в качестве словесного элемента, в связи с чем сравниваемые товарные знаки невозможно сопоставить по фонетическому признаку сходства.

Признавая однородность услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров для третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной продажи товаров; реклама»*, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов»*, перечисленных в перечне противопоставляемого товарного знака, коллегия отмечает, что ввиду отсутствия сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, данные услуги не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №548809 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Изложенные выводы соответствуют практике Роспатента по аналогичным делам, а также правовой позиции Суда по интеллектуальным правам (дело №СИП-475/2020 от 06.10.2020).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548809.